¿Cómo proteger el olor de los perfumes bajo el Derecho de Propiedad Intelectual en la Comunidad Andina?

Juan Marcos Núñez Jara,
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), estudiante del Colegio de Jurisprudencia,
Campus Cumbayá, Casilla Postal 17-1200-841, Quito 170901, Ecuador.
Correo electrónico: jmnunezj@estud.usfq.edu.ec

Recibido/Received: 26/02/2017
Aceptado/Accepted: 27/08/2017

Resumen
En el último siglo, la industria de los perfumes ha crecido de forma asombrosa. Sus ingresos, hoy por hoy, ascienden a miles de millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, la protección de los olores no ha sido la más efectiva en el ámbito internacional. El presente artículo tiene como objetivo presentar una visión general de los avances jurídicos en la protección de los olores bajo el Derecho de Propiedad Intelectual a escala global. Por otro lado, busca ofrecer posibles formas de protección de estas obras de la mente humana. Finalmente, se analiza la posibilidad de otorgar protección en la Comunidad Andina[1] a los olores mediante dos regímenes: el Derecho Marcario y el Derecho de Autor. El Derecho de Patentes se excluye del análisis dado que los caracteres propios de este régimen hacen imposible que los olores sean protegidos.

Palabras clave
Protección, propiedad intelectual, derecho marcario, derechos de autor, olores, distintividad.

How to protect the smell of perfumes under the intellectual property right in the Andean Community?

Abstract
In the last century, the fragrance industry has grown remarkably. Revenues in this industry today amount to billions of dollars worldwide. However, the protection of scents has not been the most effective internationally. That is why this article aims, on the one had to present a global overview of the legal developments in the protection under Intellectual Property Law and on the other hand, offer possible ways to protect of these works of the human mind. The article analyzes the possibility of giving protection to scents in the Andean Community through two schemes: the trademark law and copyright law. Patent law is excluded from analysis because the own characters of this regime make it impossible for odors to be protected.

1 En virtud del objeto del presente artículo y el principio de primacía de la normativa andina, no se estudiará la normativa nacional de ninguno de los países miembros.

Keywords
Protection, intellectual property, trademark law, copyright, smells, distinctiveness

1. Introducción

La protección de los olores bajo el Derecho de Propiedad Intelectual es un tema sin mucho desarrollo normativo ni jurisprudencial, sin embargo, ha existido un gran debate al respecto. La protección en este ámbito sin duda es necesaria. Según indicadores financieros de la Fragrance Foundation, de Nueva York, el tamaño de la industria de perfumes asciende a los seis billones de dólares americanos[2] mientras que a nivel global la cifra alcanza los veinte billones de dólares americanos[3]. Las principales marcas de moda, como H&M, Calvin Klein y Jimmy Choo, se encuentran en la lista de empresas globales que utilizan marcas olfativas en un intento por aumentar las conexiones de consumo, aumentar los ingresos y mejorar la fidelidad de los compradores[4]. Mientras que la investigación muestra que los olores pueden ser más memorables que otros estímulos y por lo tanto una opción clara para el *branding*, todavía hay obstáculos significativos que superar antes de que se utilicen las denominadas marcas no tradicionales[5]. En tal sentido, la tendencia de las compañías y el tamaño de la industria representan factores de fundamental importancia para que la protección del Derecho de Propiedad Intelectual se enfoque en los olores de los perfumes.

Para proceder al análisis de las posibles formas de protección de los perfumes, y en específico de su olor, es necesario referirse a los elementos que los componen, y, en segundo lugar, a los requisitos que deben cumplir para ser objeto de protección del Derecho de Propiedad Intelectual. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al perfume como una sustancia aromática elaborada para dar un olor agradable[6]. Esto da razón de un primer elemento, "elaboración", es decir, una creación del ser humano que, como tal, puede ser protegida por el Derecho de Propiedad Intelectual. La protección, de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), recae justamente sobre las creaciones de la mente humana como las invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio[7]. En consecuencia, se establece que los perfumes pueden ser protegidos por el Derecho de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, lo que se pretende distinguir es en qué categoría se los podría encasillar para su protección. Dentro del Derecho de Propiedad Intelectual existen dos macro categorías que

2Traducción libre. Patent Baristas. *Smelly Rights: Copyright in Perfume,* 2010 http://www.patentbaristas.com/archives/2010/01/19/smelly-rights-copyright-in-perfume/ (acceso: 18/07/2016).
3 Traducción libre. Mullin, Sheppard. *European Copyright Protection of Fragrances is Largely a Matter of Common Scents*. http://www.fashionapparellawblog.com/2010/07/articles/ipbrand-protection/european-copyright-protection-of-fragrances-is-largely-a-matter-of-common-scents/ (acceso: 18/07/2016).
4 World Trademark Review. *Following the scent to brand differentiation is not without difficulties,* 2014. http://goo.gl/w9R0m5 (acceso: 14/18/2016).
5 *World Trademark Review*. *Óp. cit*. párrafo 1.
6 Real Academia Española de la Lengua. *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*. "Perfume". http://dle.rae.es/?id=SbL5No4 (acceso: 16/08/2016).
7 OMPI. ¿Qué es la propiedad intelectual? http://www.wipo.int/about-ip/es/ (acceso: 18/07/2016).

protegen distintas creaciones de la mente humana, de acuerdo con sus elementos esenciales: los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, que a su vez incluye a las invenciones y los signos distintivos[8]. Para el análisis de la protección de los perfumes en la Comunidad Andina nos referiremos a los dos últimos. Esto, dado que las características propias del perfume no permiten la protección mediante el Derecho Invencional, por carecer de los requisitos prescritos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: que sea un producto o procedimiento novedoso, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial[9]. Es el mismo concepto de invención el que excluye a los perfumes de este tipo de protección, entendiéndose a una invención como una "solución nueva a un problema técnico determinado"[10]. De tal forma, un perfume, como una sustancia que tiene la función de aromatizar, no responde al fin de solucionar un problema técnico determinado y menos aún puede decirse que posee un nivel inventivo o aplicación industrial específica.

Los perfumes, por lo tanto, al no ser invenciones y carecer de los requisitos antes mencionados, se excluyen de la protección del Derecho Invencional. No obstante, aunque no es posible en la legislación andina, Estados Unidos, por tener un régimen distinto de protección, sí posee el número máximo de patentes en el campo de la composición de perfume y la tecnología relacionada. La primera patente de EEUU, "la patente estadounidense número 1017669, se obtuvo en 1810 y la más reciente se concedió en 2006"[11]. Yendo de lo general a lo específico, el análisis de la protección del olor de los perfumes se enfocará en las categorías del Derecho Marcario y el Derecho de Autor. En adelante, se realizará un análisis extensivo de la normativa, la doctrina y jurisprudencia mundial y comunitaria que pueda brindar respuestas a la pregunta asunto del presente trabajo.

2. La protección bajo el Derecho Marcario

2.1 Definición

Para iniciar el análisis de la protección del olor del perfume bajo el Derecho Marcario, es necesario proveer una definición de "marca". La Decisión 486 referente al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en su artículo 134 establece que "[…]constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"[12]. Por su parte, la ley española 17/2001, de Marcas, define a la marca como "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras"[13]. Para el jurista Jorge Otamendi, la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio

8 Canaval Palacios, Juan Pablo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Bogotá: Universidad del Rosario, 2008, pp. 30-31.
9 Decisión 486 (2000). Artículo 14.
10 OMPI. *Glosario de términos*. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html (acceso: 18/08/2016)
11 Traducción libre. Patent Baristas. Ó*p. cit*. párrafo 4.
12 Decisión 486 (2000). Artículo 134.
13 Ley 17/2001 de Marcas (España). Artículo 4. Boletín Oficial del Estado No. 294, del 8 de diciembre de 2001.

de otro"[14]. El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344 establece que "[s]e entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona"[15].

Todas estas definiciones ofrecen un claro panorama de lo que es una marca y su utilidad en el mundo comercial, dado que su función consiste en distinguir un producto o servicio producido por una persona, de los elaborados por otra. Con relación a los olores como marcas, la doctrina los ha colocado en la categoría denominada "marcas no convencionales", y en la subcategoría "marcas no visuales", dentro de la cual se encuentran también los sonidos, sabores y las texturas[16].

Para el jurista colombiano Juan David Castro García[17]:

> La noción de "marca no tradicional", no es difícil de precisar ya que se entiende por oposición a lo que se consideran las marcas "tradicionales", es decir, aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista. De esta manera, una marca no tradicional es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales. Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano[18].

De esta forma, se cumple el imprescindible requisito de definir la categoría y subcategoría en la cual se encuentran las marcas olfativas, institución objeto del presente estudio. En adelante, el análisis se enfocará en la situación de las marcas olfativas a escala mundial.

2.2 Situación de las marcas olfativas a escala mundial

La Legislación Andina, en su Decisión 486, protege las marcas que consisten en olores según lo dispuesto en el artículo 134, inciso segundo, literal c, postura que la mayoría de países a nivel mundial ha adoptado en sus legislaciones[19.] Dentro de los casos más notorios están Australia, Hong Kong, Marruecos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Singapur, Corea, Taiwán y Canadá, que en su última reforma Bill C-31 enmendó la definición de marca e incluyó en ella los ámbitos de olor, sonido, sabor y textura[20]. La posibilidad de protección de los olores de los perfumes como marcas es clara. Sin embargo, como se demostrará, no se ha alcanzado el éxito deseado en el registro de marcas olfativas a escala nacional ni global, debido a ciertos factores. Entre estos, un

---

14 Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 12-IP-96/Marca Mixta Margarina Exclusiva*. Resolución del Tribunal Andino 12. Sentencia Interpretativa. Abril 7 de 1997.

15 Decisión 344. (1993). Artículo 81.

16 Traducción libre. Carapeto, Roberto. "A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks". *Waseda Bulletin of Comparative Law Vol. 34* (2016).

17 Abogado especializado en propiedad intelectual. Profesor universitario y autor de diversas obras, entre ellas *La propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.

18 Castro García, Juan David. "Las marcas no tradicionales". *La Propiedad Inmaterial*. Número 16. (2012), p. 297.

19 Decisión 486 (2000). Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
c) los sonidos y los olores;

20 Traducción libre. STA Law Firm. "Don't steal my smell". En *Court Uncourt*. Volumen I, Tomo II (2014). pp. 2-4.

argumento en contra de las marcas olfativas es que la temperatura, los niveles de humedad y las condiciones del viento pueden afectar la potencia del olor y el olor en sí mismo[21]. En adelante, se analizará de forma breve los países que han registrado marcas olfativas a escala internacional.

2.2.1 Unión Europea

Respecto de la protección de las marcas olfativas en el viejo continente, la Corte Europea de Justicia, en la Resolución de la Segunda Sala de Recurso del 11 de febrero de 1999 en el Asunto R 156/1998-2, también conocido como caso Markgraaf B.V., o "el olor a hierba recién cortada" estableció precedente de la siguiente forma:

> Por consiguiente, se plantea la cuestión de determinar si esta descripción (descripción verbal) facilita información lo suficientemente clara como para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequívoca de lo que constituye la marca cuando se utiliza en relación con pelotas de tenis. El olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables. La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC[22].

De esta forma, el requisito de representación gráfica se interpreta extensivamente por parte de la Corte Europea de Justicia y se amplía a la representación por medio de una descripción verbal de la marca.

Por otro lado, el 23 de marzo de 2016 entró en vigencia el nuevo Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre la Marca en la Unión Europea, el cual elimina el requisito de la representación gráfica.

De acuerdo con la disposición transitoria de este reglamento, a partir del 1 de octubre de 2017, los signos podrán representarse en cualquier forma adecuada utilizando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, durable y objetiva[23].

Ignacio Temiño, explica que "el legislador ha abierto la puerta a las marcas olfativas, un tipo de registros que, debido a la imposición de la representación gráfica, era casi inexistente"[24]. Temiño entiende que "éste es un cambio radical y muy interesante para un amplio espectro de compañías centradas en las esencias de productos alimenticios y de fragancias las grandes marcas de perfumes podrían proteger sus enseñas de las copias *low cost* [...]"[25]. Sin embargo, el letrado Alberto Rabadán afirma:

---

21 *Ibíd*.
22 Corte Europea de Justicia. Segunda Sala de Recurso. Asunto R 156/1998-2/ Markgraaf B.V. Resolución del 11 de febrero de 1999.
23 Reglamento 2015/2424 (Unión Europea). 16 de diciembre de 2015.
24 Moreno, Víctor. *Llegan las marcas con olor*. http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/03/08/56df27d046163f713d8b45fd.html (acceso: 18/07/2016).
25 *Ibíd*.

> El texto legal no es lo suficientemente explícito y siguen quedando muchas incógnitas sobre cómo se deberán formular los registros de marcas olfativas, puesto que, hasta ahora, los tribunales no han admitido como representación entendible la formulación química o la cromatografía gráfica. La OAMI deberá interpretar la norma y marcar las pautas a seguir[26].

A pesar de las posibles dificultades que puedan aparecer en la aplicación del nuevo régimen, la presente reforma simboliza uno de los mayores avances en materia de marcas no convencionales; hay que esperar a ver cuál será el razonamiento de las Cortes en los casos concretos.

2.2.2 Reino Unido

En Reino Unido existen dos registros de marcas olfativas que establecieron un paradigma. La primera solicitud de registro de marca fue presentada por Sumitomo Rubber Company como "*floral fragrance-smell reminiscent of roses as applied to tyres*" (No. GB 2001416)[27]. Esta solicitud fue exitosa y llegó a ser conocida como la primera marca olfativa de Reino Unido. La segunda solicitud de marca olfativa fue presentada por Unicorn Products para la clase [28] como "*strong smell of bitter beer applied to flights for darts*" (No. GB 2000234)28. Ambas fueron registradas el 31 de octubre de 1994 (el primer día en que entró en vigencia el Trademark Act en dicho país)[29]. Sin embargo, el éxito posterior en el registro de marcas olfativas ha sido relativamente bajo por la negativa de la Oficina de Registro de Reino Unido en aprobar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes presentadas[30].

2.2.3 Estados Unidos de América

El juez Breyer de la Corte Suprema de Estados Unidos de América, al dictar sentencia en el caso Qualitex, estableció que las disposiciones contenidas en el Lanham Act —principal estatuto de ley federal de marcas en los Estados Unidos— no pueden ser interpretadas de manera restrictiva[31]. Además, el mismo juez definió al signo distintivo como todo aquello capaz de transmitir un significado usado por seres humanos[32]. En los Estados Unidos se reconoció que los olores se pueden utilizar como identificadores de origen. En 1990, la Trademark Trial y Appeal Board sostuvo que el olor "*reminiscent of plumeria blossom*" era registrable para hilo de coser e hilo de bordar. Esta marca olfativa había adquirido un carácter distintivo por el uso, y este caso condujo a que la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU aceptase que los olores puedan ser registrados como marcas. En otros casos, las solicitudes de registro de olores como marcas también han sido aceptadas[33].

---

26 *Ibíd*.
27 Traducción libre. Carsten, Schaal. The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonization Challenge. http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm#_ftnref15 (acceso: 18/07/2016).
28 Traducción libre. Carsten, Schaal. *Óp. cit*. sección C, párrafo 23.
29 Traducción libre. STA Law Firm. "Don't steal my smell". Court Uncourt. Volumen I, Tomo II (2014). pp. 2-4.
30 Traducción libre. Carsten, Schaal. *Óp. cit*., párrafo 18.
31 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 131 L. Ed. 2d 248, 1995 U.S.* Sentencia, 9 de enero de 1995.
32 *Ibíd*.
33 Traducción libre. Carapeto, Roberto. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*. *Óp. cit*., sección 4.1.1.

Es así que la búsqueda en la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU arrojó 10 marcas olfativas registradas activas[34]. Por otro lado, David Greenbaum explica de la siguiente forma que la funcionalidad es una cuestión clave en el registro de una marca olfativa en los EEUU:

> Cuando la gente oye hablar de que los olores pueden ser protegidos en virtud de la ley de marcas, de inmediato se entusiasman con la posibilidad de proteger los olores de los perfumes, pero esto no es posible, basándose en la actual interpretación de lo que es funcional. La idea de un perfume es impartir un olor agradable. Esto podría decirse que hace que un aroma de perfume se vuelva funcional, como sería el sabor de los alimentos[35].

Por esto, al Derecho Marcario estadounidense, aunque protege a las marcas olfativas y tiene ciertos registros en su oficina nacional, se le hace imposible registrar perfumes como marcas olfativas. Es el carácter funcional anteriormente mencionado el que limita dicha posibilidad.

2.2.4 Argentina

En 2004, en una decisión de primera instancia, los tribunales argentinos resolvieron que no hay fundamento legal para impedir el registro de las marcas olfativas. En el caso 7249/01, la compañía francesa de cosméticos L'Oreal presentó varias solicitudes de registro de olores de frutas, como uva y fresa, para recipientes de champú. Ante esto, las solicitudes fueron objeto de oposición por una empresa local dada una supuesta falta de carácter distintivo[36]. Sin embargo, la Corte llegó a la conclusión de que no hay falta de carácter distintivo del olor para las botellas y que no existe ningún motivo para rechazar la solicitud. La decisión citó y recibió una gran influencia de la decisión Markgraaf B.V. (1999). La decisión de la Sala de Recurso de la Oficina de Marcas de la Comunidad Europea en relación con "el olor a hierba recién cortada" para pelotas de tenis fue una influencia interesante de ley extranjera en el ámbito nacional[37].

2.2.5 Australia

El artículo 17 de la Ley de Marcas de Australia define que una marca es un signo utilizado o destinado a ser utilizado para distinguir productos o servicios provistos por una persona en el marco del comercio de bienes o servicios, frente a los provistos por cualquier otra persona[38]. El término "signo" incluye "los siguientes o cualquier combinación de los mismos, a saber, cualquier letra, palabra, nombre, firma, número, dispositivo, marca, dirección, etiqueta, boleto, aspecto de los envases, forma, color, sonido o aroma"[39]. En lo que refiere a marcas olfativas, la

---

34 Sobre las marcas olfativas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU, *vid*. Greene, Nick. *The 10 Scent Trademarks Currently Recognized by the U.S. Patent Office*. http://mentalfloss.com/article/69760/10-scent-trademarks-currently-recognized-us-patent-office. (acceso: 14/08/2016); "Flowery Musk Scent" In Verizon Stores Reg. 4618936; "Bubble Gum Scent For Sandals" Reg. 4754435; "Piña Colada Scent To Coat Ukuleles" Reg. 4144511; "The Coconut Smell That Fills Flip Flop Stores". Reg. 4113191; "Rose-Scented Marketing Products". Reg. 3849102; "Minty" Pain-Relief Patches. Reg. 3589348; "Strawberry Toothbrushes". Reg. 3332910; "Strawberry, Cherry, And Grape Lubricants for Combustion Engines". Reg. 2568512, 2596156, 2463044

35 Traducción libre. Greene, Nick. *The 10 Scent Trademarks Currently Recognized by the U.S. Patent Office*. http://mentalfloss.com/article/69760/10-scent-trademarks-currently-recognized-us-patent-office (acceso: 14/08/2016).

36 Carapeto, Roberto. "A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks". En *Waseda Bulletin of Comparative Law Vol. 34* (2016). Traducción propia.

37 *Ibíd*.

38 *Ibíd*.

39 Traducción libre. Carapeto, Roberto. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional*. *Óp. cit.*, p. 49.

Oficina de Marcas australiana acepta una descripción verbal precisa de un aroma como una "representación gráfica" de la marca. Además, hay registros para el olor de "Eucalipto Radiata" con respecto a *tees* de golf, y además derechos de emisión de una solicitud del "fuerte olor a cerveza"[40].

2.2.6 Corea

La Ley de Marcas de Corea fue modificada en 2012 para ampliar la protección al sonido, al olor y otras marcas no convencionales con el fin de reflejar las disposiciones del Tratado de libre Comercio (TLC) entre Corea y los Estados Unidos. Es claro por estas disposiciones que las marcas no visuales, tales como sonidos y olores, pueden ser registradas como tales. Sin embargo, en el examen de la práctica actual en Corea, las marcas no visuales son consideradas como incapaces de tener el carácter de distintivas *per se*[41].

2.3 Requisitos esenciales de las marcas en la Comunidad Andina

El artículo 134 de la Decisión 486 determina los requisitos para que un signo pueda convertirse en marca: (i) que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; y (ii) que sea susceptible de representación gráfica[42]. En adelante, se procederá a analizar si los olores de los perfumes cumplen los requisitos fundamentales para ser signos objetos de protección bajo el Derecho Marcario en la subregión andina, con el fin de brindar una respuesta al problema jurídico en cuestión. En primer lugar, se analizará los dos requisitos fundamentales que prescribe la Legislación Andina, que son la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica del signo. Luego, el análisis se enfocará en las prohibiciones de registrabilidad prescritas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, con el fin de establecer si los olores de los perfumes recaen en una o más de ellas. Por último, en esta sección, se brindará una respuesta a la interrogante de si los olores de los perfumes pueden ser protegidos bajo el Derecho Marcario en la Comunidad Andina.

2.3.1 Distintividad

El Tribunal Andino se ha pronunciado respecto de la distintividad aseverando que:

> El signo contemplado en forma aislada no tiene ninguna protección jurídica. Este elemento intencional [la distintividad] debe tener una concreción material en un bien o servicio con una característica esencial como es su poder distintivo, que permita al consumidor diferenciar unos productos o servicios de una empresa de los de la competencia[43].

De esta forma, la distintividad surge como un requisito que solo cobra efecto cuando sirve al consumidor para saber qué productos son elaborados por una determinada compañía y cuáles

40 *Ibíd*.
41 Traducción libre. Carapeto, Roberto. "A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks". *Waseda Bulletin of Comparative Law Vol. 34* (2016).
42 Decisión 486. *Óp. cit*., Artículo 134.
43 Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 12-IP-96/Marca Mixta Margarina Exclusiva*. Resolución del Tribunal Andino 12. Sentencia Interpretativa. Abril 7 de 1997.

son elaborados por otra. La distintividad toma un rol fundamental en la marca desde dos perspectivas: frente a otro signo para diferenciarlo, y ante los productos que la marca representa para que el usuario pueda, dentro de su opción, también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la idoneidad de satisfacer sus necesidades[44]. Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra y este carácter, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos[45]. En este respecto, no se discute que los olores –al igual que otros signos– puedan ser distintivos de acuerdo con las características que ostenten[46].

Con relación al requisito de distintividad de las marcas olfativas, no ha existido un debate jurídico muy profundo. Este se ha centrado en torno al requisito de representación gráfica, que se tratará más adelante. Por otro lado, entrando en análisis, respecto de la distintividad de los olores, José Liévano Mejía afirma:

> Al igual que ocurre con las formas de los productos, los olores por sí solos no tienen la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado, ya que un olor en sí mismo, sólo permite diferenciar el producto, sin que sea posible su identificación, pues éstos no le permiten al consumidor asociar el producto con su origen empresarial. Por esta razón, en principio, el olor de un producto no puede cumplir con el requisito de distintividad.[47]

En este sentido, Liévano Mejía diferencia muy bien dos aspectos importantes del signo distintivo, como lo son la diferenciación y la identificación. Por ello, una persona al percibir el olor a rosas de un determinado producto logra diferenciarlo de otros similares con olores distintos. No obstante, en primera instancia, no logra identificar el origen empresarial de dicho producto con certeza.

Ante esta falta de distintividad intrínseca de los olores, el mismo Liévano Mejía identifica dos situaciones en las cuales el olor de un producto sí puede ser distintivo. Lo expresa de la siguiente forma:

> La primera se da cuando el olor del producto es completamente novedoso y difiere de manera significativa al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoría en el mercado y adicionalmente va acompañado de una imagen (ya sea palabras o figuras). Bajo este supuesto, el olor el permite al consumidor diferenciar el producto en el mercado, mientras que la imagen denominativa o figurativa que se le añade, garantiza que el consumidor pueda asociar dicho olor del producto con su origen empresarial. Solo de esta manera se cumple cabalmente con el requisito de distintividad. La segunda situación se presenta cuando el olor del producto adquiere distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a través de la configuración del significado secundario. En este evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de un olor particular sobre un producto ha permitido que los consumidores lo distingan a través de éste. Es evidente que en este caso también se exige que el olor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría.[48]

44 Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 12-IP-96/Marca Mixta Margarina Exclusiva*. Resolución del Tribunal Andino 12. Sentencia Interpretativa. Abril 7 de 1997.

45 *Ibíd*.

46 *Ibíd*.

47 Liévano Mejía, José Daniel. *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*. Monografía Especialización en Derecho Comercial. Universidad Javeriana, Bogotá, 2013, p. 29.

48 Liévano Mejía, José Daniel. *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*. Monografía Especialización en Derecho Comercial. Universidad Javeriana, Bogotá, 2013, p. 29.

De tal forma, los olores podrían cumplir el requisito inexequible antes mencionado. Es pertinente aclarar que, aunque la distintividad no es un elemento propio de los olores, es subsanable en cada caso concreto de acuerdo con las dos situaciones mencionadas.

2.3.2 Representación gráfica

El requisito de representación gráfica sí ha sido materia de discusión con opiniones diversas respecto a la posibilidad de representar gráficamente un olor. Por ello, es necesario entender la definición de representación gráfica que los tribunales aceptan, la cual consiste en "la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor"[49].

Para cumplir el requisito de representación gráfica en las marcas olfativas, se han buscado varios métodos, entre esos su fórmula química, su descripción verbal, el depósito de una muestra, la combinación de los tres métodos[50]. Con ocasión del caso Sieckmann —considerado emblemático y sin precedente en la materia—, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los analizó todos y concluyó que ninguno era idóneo para representar un olor[51]. El caso Sieckmann marcó precedente por la elaboración de sus argumentos y ha sido mayormente aceptado a escala mundial por las cortes. Así, se partirá de dichos criterios para explicar cómo el requisito inexequible de representación gráfica no podría ser cumplido en las solicitudes de marcas olfativas en la Comunidad Andina. El jurista Juan David Castro García hace la siguiente explicación de por qué ninguna de las alternativas de representación gráfica ha sido aceptada, tomando como base el Caso Sieckmann:

> Según el TJUE, si un signo de este tipo es registrado ningún observador razonable estará en capacidad de determinar exactamente qué signo es y el marco de protección que le es otorgado, esto por las siguientes razones: a. Si es representado a través de una fórmula, ésta no es accesible a todo el mundo y no representa el olor de una sustancia sino la sustancia en sí misma, además pocas personas lo pueden identificar. Una fórmula no es suficientemente clara y precisa para constituir una representación gráfica aceptable. b. Una descripción de un olor por medio de palabras, aunque sea gráfica no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva. c. El depósito de una muestra del olor no constituye una representación en sí misma y además no es estable y durable. d. Finalmente, si varios modos de representación no son suficientes en sí mismos, su combinación no constituye tampoco una representación gráfica válida. A todo lo anterior se puede agregar que aún no existe una clasificación internacional de olores[52].

Es así que este elemento no solo se encuentra vinculado con el mero cumplimiento de un requisito formal, sino que está íntimamente relacionado con la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es, la publicación y el archivo[53]. El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 12-IP-96[54], Colombia, Marca Mixta Margarina Exclusiva, hace referencia a los aspectos prácticos de registrabilidad de las marcas no convencionales, en

49 Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 242-IP-2015/ Marca: Textura Superficie 'Old Parr'*. Resolución del Tribunal Andino. Sentencia Interpretativa. Agosto 24 de 2015.
50 Castro García, Juan David. "Las marcas no tradicionales". *La Propiedad Inmaterial*. Número 16. (2012). p. 311.
51 *Ibíd*.
52 *Ibíd*.
53 Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 175-IP-2012/Marca Tagra*. Sentencia Interpretativa. Febrero 20 de 2013.
54 *Ibíd*.

específico las olfativas[55]. El Tribunal afirma que el requisito de la representación gráfica del signo, en marcas gustativas y olfativas, impide que estas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica[56] y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad[57]. De tal modo, las marcas olfativas no encuentran un impedimento legal sino uno meramente práctico para su registro, lo que no deja de ser perjudicial para su surgimiento en el mercado andino.

El profesor Manuel Otero, citado en innumerables jurisprudencias del Tribunal Andino, respecto a la representación gráfica, afirma que:

> El requisito de que el signo sea "susceptible de representación gráfica", no parece "que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de "registrar" el signo en la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas" […] Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que solo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos "medios" es el de "registrarlos" o hacerlos constar en la Oficina de Patentes y Marcas. Estamos pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su "registrabilidad" no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos "medios como verdaderas marcas" Admite, que no debería limitarse la registrabilidad exigiendo el requisito de la "susceptibilidad de representación gráfica", ya que si llegan a poder ser registrados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas[58].

Frente al obstáculo para cumplir el presente requisito, los tribunales han denegado el registro de marcas olfativas. Dicha negativa se ha fundamentado en la imposibilidad de su representación gráfica. La representación gráfica es un requisito que en marcas convencionales como las denominativas o gráficas se facilita cumplir por la naturaleza de las mismas y dado que son percibidas por el sentido de la vista. En marcas no convencionales, como las olfativas (objeto del presente estudio) o auditivas, la representación gráfica se convierte en un requisito con dificultad práctica, ya que dichos signos distintivos no son percibidos por la vista. En el día a día, esto involucra que la marca no pueda ser registrada dado que no cumple dicho requisito. Como consecuencia de dicha imposibilidad de representación gráfica, también surge la dificultad de describir el signo como elemento de conocimiento para el público.

55 *Ibíd*.
56 Sobre la dificultad práctica de representación gráfica de las marcas olfativas *vid*. Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 38-IP-99; Causa No. 151-IP-2012; Causa No. 32-IP-96; Causa No. 33-IP-95; Causa No. 5-IP-2001; Causa No. 36-IP-99; Causa No. 63-IP-2000; Causa No. 115-IP-2012; Causa No. 107-IP-2012*.
57 *Ibíd*.
58 Tribunal Andino de Justicia. *Causa No. 12-IP-96/Marca Mixta Margarina Exclusiva*. Sentencia Interpretativa. Abril 7 de 1997.

2.4 Prohibiciones de registrabilidad de las marcas en la Comunidad Andina

Una vez analizados los requisitos que debe cumplir un olor para ser registrado como una marca, es de fundamental importancia examinar si los olores, por su naturaleza, recaen sobre una de las prohibiciones de registrabilidad de marcas. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen las prohibiciones de registrabilidad objetivas y subjetivas en el área de la Comunidad Andina. Al respecto de las marcas olfativas, en primera instancia, no debería existir ninguna prohibición de registrabilidad ya que se encuentra como uno de los signos enlistados en el artículo 134 que pueden constituir una marca. En lo posterior, se analizará si estos signos podrían llegar a ser objeto de una de las prohibiciones. De ser así, esto ocasiona una antinomia en el ordenamiento jurídico.

El primer tema que entra en análisis al respecto de las marcas olfativas es la distintividad de los olores, objeto de la primera prohibición de irregistrabilidad del artículo 135 literal b[59]. Hoy en día, la cantidad de perfumes que se crean en la industria se cuentan por millares, y muchos varían sus olores de forma perceptible solo para los expertos. Esto podría generar grandes dificultades al momento de su registro como marcas, dado que la distintividad es un elemento esencial para ello.

Además, la falta de distintividad posiblemente dé apertura a oposiciones al registro por parte de los propietarios de derechos sobre marcas con olores similares, lo cual podría caer en dos extremos: el un extremo posible sería la total aceptación de las oposiciones, lo cual generaría una especie de monopolio de los olores en la industria; y en el otro extremo, la total negación de las oposiciones, con una consecuente desprotección de marcas registradas. Esto último conduciría a la existencia de dos marcas muy similares y, por lo tanto, con poca distintividad en el mercado.

---

59 Decisión 486 (2000). Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior*; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;* d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Si es que llegaran a registrarse marcas con poca distintividad, podría llevarse a la confusión al consumidor, lo cual generaría una falla en el sistema de protección del Derecho Marcario.

La segunda prohibición de registrabilidad objetiva aplicable al caso de las marcas olfativas es la que se da sobre marcas que consistan exclusivamente en características impuestas por la naturaleza o función del producto que se trate[60]. En el caso Chanel, uno de los primeros casos notables respecto de los olores de los perfumes, la Corte tuvo un criterio contrario a la posibilidad de protección. La reconocida Compañía Chanel intentó registrar la marca olfativa "Chanel No. 5" con una descripción detallada del olor del perfume. No obstante, la Corte denegó la solicitud argumentando que la descripción de la marca no puede ser resultado de la misma descripción del producto ofrecido. Sin embargo, el olor de un perfume es el bien en sí mismo, y por esto no podría ser registrada como una marca[61]. El razonamiento de la Corte se encuentra vinculado directamente con la prohibición de registrabilidad del literal b del artículo 135 de la Decisión 486[62].

De esta forma, una marca nunca podría consistir exclusivamente en las características impuestas por la naturaleza o función del producto de que se trate. En el caso de los perfumes, la marca siempre tendrá ese carácter ya que la descripción de la marca siempre corresponderá a la descripción del producto ofrecido. Cabe recalcar que, aunque la sentencia del caso Chanel no es vinculante para los jueces nacionales en la Comunidad Andina, informa de manera acertada acerca de cómo se entiende el literal de la prohibición de registrabilidad.

Ahora bien, el artículo 136 prescribe las prohibiciones de registrabilidad por la existencia de derechos subjetivos de terceros que pudieran ser afectados por el registro; dentro de ellas, se analizará el literal a, debido a la correlación con la prohibición de registrabilidad objetiva de distintividad[63]. La primera prohibición de registrabilidad del artículo 136 prescribe que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que "sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación"[64].

En este sentido, el olor de un perfume que pretenda ser registrado como marca que cuente con un olor similar al de otro no podrá ser registrado dado que tiene como fin distinguir el mismo tipo de producto. Esto, como ya se ha mencionado con anterioridad, podría llevar a un monopolio de los olores, estancando así la innovación en la creación de olores nuevos de perfumes.

60 Decisión 486 (2000). Artículo 135.

61 Traducción libre. Carsten, Schaal. *The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge*. http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm#_ftnref15 (acceso: 18/07/2016).

62 Decisión 486 (2000). Artículo 135.

63 Decisión 486 (2000). Artículo 136.

64 *Ibíd*.

2.5 Conclusión sobre la protección de los perfumes bajo el Derecho Marcario

En síntesis, las marcas olfativas en la región andina, aunque se encuentran contenidas como uno de los signos protegidos por el Derecho Marcario Comunitario, hallan impedimentos tanto legales como prácticos para su efectivo registro. Dentro de los requisitos inexequibles que deben cumplir las marcas olfativas para su registro, encuentran varios obstáculos.

El primer obstáculo está vinculado con la falta de distintividad, ya que los olores carecen de la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado y solo sirven para la diferenciación, pero no para la identificación del origen comercial del producto. En este sentido, como se ha explicado con anterioridad, los olores que pretendan ser registrados como marcas deberán adquirir distintividad mediante una de las dos situaciones que menciona el autor: el uso prolongado de un olor novedoso, o el uso de un olor novedoso vinculado con una imagen que asocie el origen empresarial. La verificación del cumplimiento del presente requisito deberá ser analizado caso por caso por las Oficinas Nacionales de Registro.

El segundo obstáculo se presenta con la imposibilidad de cumplimiento del requisito de representación gráfica. Tal como se mencionó, dicho requisito en marcas olfativas no ha podido ser cumplido con las solicitudes que han presentado una fórmula química, su descripción verbal, el depósito de una muestra y/o la combinación de los tres métodos. De esta forma, el incumplimiento del presente requisito resultaría en el rechazo contundente de cualquier solicitud de registro.

Por otra parte, existen dificultades prácticas que han colaborado a que las marcas olfativas no puedan ser registradas. Tales dificultades principalmente se encuentran vinculadas con el registro y a cómo esta representación pueda cumplir los requisitos de durabilidad, estabilidad, precisión, claridad y consistencia de manera que ofrezca al público una idea concreta de lo que se está protegiendo, y hasta qué ámbito.

En lo relacionado con el registro de los olores de los perfumes como marcas olfativas, se encuentra un impedimento legal contundente que evita que sean registrables: el literal c del artículo 135 de la Decisión 486, que establece una prohibición de carácter funcional[65]. Así, la descripción de la marca no puede ser resultado de la misma descripción del producto ofrecido; y como el olor de un perfume es el bien en sí mismo, este no podría ser registrado como una marca. De tal forma, es concluyente la posición del presente trabajo al afirmar que los olores de los perfumes en la Comunidad Andina no pueden ser objeto de protección bajo el Derecho Marcario en primera instancia. Tomando en cuenta las dificultades prácticas y los impedimentos legales que se presentan y que se han tratado con anterioridad en el desarrollo del presente estudio, es notorio que este tipo de signos distintivos requieren de una solución para su protección en el Derecho Marcario que asegure a las personas jurídicas y naturales la protección de las obras creadas. Ahora bien, al respecto de las marcas olfativas de forma general que no se encasillen dentro de la prohibición de registrabilidad del literal b del artículo 135 de la Decisión

65 Decisión 486 (2000). Artículo 135.

486, es necesario que las oficinas de registro de marcas de cada país de la Comunidad Andina tomen las medidas pertinentes para que desaparezcan las dificultades técnicas anteriormente mencionadas. En adelante, se analizará si es posible la protección de los olores de los perfumes bajo el Derecho de Autor.

3. La Protección bajo el Derecho de Autor

En primer lugar, es pertinente hallar una definición del Derecho de Autor en la Comunidad Andina, para entender en qué forma su protección podría recaer sobre los olores de los perfumes. El Derecho de Autor es definido como "el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico, entendida ésta, como toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original"[66]. De la anterior definición se extraen elementos que definen el régimen de protección andino bajo el Derecho de Autor, y cómo este podría amparar a los perfumes. Esto es, que el Derecho de Autor Comunitario protege obras artísticas producto del ingenio y del talento que cuentan con originalidad y son perceptibles por *cualquiera* de los sentidos. El Derecho de Autor es una subdivisión dentro de la institución de la Propiedad Intelectual, en virtud de la cual se concede protección a las obras expresadas a través de los géneros literario o artístico; su objeto son las creaciones o manifestaciones del espíritu emitidas de manera que puedan ser percibidas, y nace con la obra sin que para ello se demande formalidad alguna[67].

Asimismo, "[e]l Derecho de Autor protege las obras literarias, científicas y artísticas, sin entrar a valorar la calidad, temática o destinación de la misma. No se protegen las ideas, métodos o procedimientos, sino su forma concreta plasmada (…)"[68]. En este sentido, el Derecho de Autor no hace valoraciones de las obras en su calidad o destino, sino que meramente revisa la originalidad plasmada por la mente del autor.

En esta sección se analizará en primer lugar la jurisprudencia y doctrina internacional respecto de la protección del olor de los perfumes, con el fin de dar una visión general de cuál ha sido el desarrollo en esta materia. Luego, se analizará la compatibilidad de los perfumes como creaciones de la mente humana con el régimen de protección de obras del Derecho de Autor en la región andina. Se analizará si los perfumes cumplen los requisitos fundamentales prescritos por la Decisión 351 sobre Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, tomando como referencia el Derecho Comparado. Posteriormente, se brindará una respuesta a la posibilidad de protección bajo el Derecho de Autor Comunitario. Por último, se ofrecerá una conclusión general respecto del problema jurídico objeto del presente texto jurídico.

---

66 Centro Colombiano del Derecho de Autor. *Glosario de preguntas*. http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/preguntas-frecuentes (acceso: 18/07/2016).

67 Vega Jaramillo, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010.

68 *Ibíd*.

3.1 Protección del olor de los perfumes bajo el Derecho de Autor a nivel internacional

En el análisis de la jurisprudencia global y la doctrina especializada, es notorio que las opiniones han sido diversas respecto de la protección de los perfumes bajo el Derecho de Autor. Dado que la controversia respecto de la protección ha sido bastante amplia a escala internacional, el presente artículo, por su extensión, se referirá a aquellos casos que sustentan la protección. En el caso de Bsiri-Barbir v. Haarmann & Reimer, que se llevó ante el Tribunal de Casación en París, Francia, en 2006, se sostuvo que los perfumes no pueden ser propiedad. La Corte manifestó que:

> Un perfume no constituye la creación de una forma de expresión que puede ser propiedad bajo el título "El trabajo de una mente". Es mero conocimiento técnico. Esta fue una decisión sin precedentes. Francia se supone que es un pionero de perfumes y aromas desde tiempos inmemoriales. Uno hubiera asumido que una nación con una historia rica en la producción y uso de perfume sería consciente de la propiedad intelectual en forma de Derecho de Autor conferida a un perfume.[69]

La decisión adoptada por la Corte en este sentido fue errónea al sostener que los perfumes no son obras del ingenio sino un mero conocimiento técnico, cuando es el mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el que define a la perfumería como arte[70]. El tribunal francés consideró que los perfumistas son meros artesanos, como los carpinteros o los fontaneros, y no artistas, y que, como tales, sus obras no cumplen los requisitos para ser protegidas por Derecho de Autor[71], de modo que desprestigió el arte de los perfumistas para sugerir la inexistencia del requisito de obra de sus creaciones. Tres días después de la sentencia del tribunal francés, una sentencia sentó precedente: el Tribunal Supremo de los Países Bajos dictaminó en junio de 2006 que la fragancia de un perfume puede, en principio, ser objeto de protección mediante el Derecho de Autor, en el caso conocido como Lancôme v. Kecofa[72]. Sin duda alguna, esta sentencia marcó un hito en la protección de los perfumes como obras protegidas por el Derecho de Autor, apoyada en un razonamiento que hizo la Corte de la siguiente manera:

> El Tribunal se centró sencillamente en los requisitos incondicionales necesarios para obtener la protección: como cualquier otra expresión perceptible, si un olor es original puede en principio ser objeto de protección por Derecho de Autor. El requisito de originalidad supone que no puede otorgarse protección a un perfume que reproduce con exactitud, por ejemplo, la fragancia de las rosas, del mismo modo que se negaría la protección a un modelo exacto en tres dimensiones del monte Cervino. Por la misma razón, una fragancia que se asemeje a un perfume clásico puede que no cumpla los requisitos. Sin embargo, si un perfumista le da su propio toque personal a una fragancia, ésta sí que podría reunir los criterios para ser protegida[73].

---

69 Traducción libre. Patent Baristas. *Smelly Rights: Copyright in Perfume*, 2010 http://www.patentbaristas.com/archives/2010/01/19/smelly-rights-copyright-in-perfume/ (acceso:18/07/2016).
70 Real Academia de la Lengua Española. *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*. "Perfumería". http://dle.rae.es/?id=SbQAgtq (acceso: 16/08/2016).
71 Traducción libre. *Cfr*. Koelman, Kamiel. "El Derecho de Autor ante los tribunales: ¿El perfume como expresión artística?". *Revista de la OMPI* Número 5 (2006).
72 *Ibíd*.
73 *Ibíd*.

Así, el Tribunal analizó la protección de los olores de los perfumes desde los requisitos legales incondicionales para que opere la protección por el Derecho de Autor, es decir, la existencia de una obra del ingenio humano dotada de originalidad. Esto se ve reflejado en la etapa procesal del presente caso en la cual se producen los siguientes acontecimientos:

> Kecofa trató de cuestionar la originalidad de Trésor basándose en que sencillamente había sido obtenido a partir de una larga tradición de perfumes y, por tanto, que era similar a algunos perfumes ya existentes. En respuesta a esto, el Tribunal Supremo dijo en concreto que el requisito de originalidad no significa que un producto tenga que ser absolutamente nuevo, sino que el fabricante debe haber aplicado su propia creatividad al mismo[74].

Es decir, el Tribunal al referirse a la originalidad no establece una total novedad del olor, sino que el fabricante debe haber aplicado un nivel creativo al innovar dentro del mismo aroma, tal como se da con las nuevas versiones de perfumes tradicionales, como es el caso de la innovación del nuevo "Chanel No. 5" lanzado en las últimas semanas. Al elaborar un perfume, no hay duda de que el olor no es un producto de la mente del creador. Sin embargo, el hecho de que el autor identificó la capacidad de una sustancia para emitir una cierta fragancia, que tal olor pueda ser explotado comercialmente, y que el creador usando su ingenio o talento reunió a una serie de sustancias para generar un olor particular, debe reconocerse. El olor de los lirios, por ejemplo, o un olor parecido a un perfume mayor no pueden reclamar los derechos de autor, sin embargo, lo que debe ser protegido es el toque de originalidad propuesto por el creador. La creación de un perfume es después de todo no menos arte que, por ejemplo, escribir un libro o pintar un cuadro[75].

3.2 Elementos esenciales de una obra protegida por el Derecho de Autor en la Comunidad Andina.

La Decisión 351 de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su artículo 4, establece su ámbito de protección en la Comunidad Andina, prescribiendo que "[l] a protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer"[76]. Ahora bien, es menester referirse a la definición de "obra" para poder realizar un análisis pormenorizado del perfume como elemento en tal categoría. La Decisión 351, en su artículo 3, la define como "toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma"[77]. Además, "[e]l Derecho de Autor protege todas las expresiones creativas, de carácter literario o artístico, inclusive las creaciones de autores muy reconocidos o reputados como 'genios' y las obras de autores artesanos o que carecen de estudios y formación académica"[78]. En este respecto, es pertinente la anterior afirmación del jurista Alfredo Vega Jaramillo, dado que muchos autores han considerado a los

74 *Ibíd*.
75 Traducción libre. Patent Baristas. *Smelly Rights: Copyright in Perfume*. *Op. cit.*, párrafo 28.
76 Decisión 351 (1993). Artículo 4.
77 *Ibíd*.
78 Vega Jaramillo, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. *Op. cit.*, p. 17.

perfumeros como meros artesanos con un conocimiento técnico marginal, mas no como artistas merecedores de la debida protección de sus obras. De esta forma, es claro que los perfumes se pueden catalogar como obras, en específico, las artísticas. Además, los perfumes, en efecto, pueden reproducirse por la producción del líquido-esencia que emana el olor.

Dicho lo anterior, el perfume contaría con el requisito de ser una obra del ingenio humano que cuenta con originalidad, en su sentido objetivo, como el producto de una labor intelectual independiente; y en su sentido subjetivo, como el reflejo de la personalidad del autor. De tal modo se pronuncia Sergio Balañá Vicente, abogado especialista en Propiedad Intelectual, afirmando que:

> En materia de perfumes se alega que el número de posibles fragancias es reducido. Y ello tanto por razones estéticas (la fragancia necesariamente tiene que "oler bien") como por razones relacionadas con las particularidades de nuestro sentido del olfato (las variaciones propuestas deberán ser perceptibles). En consecuencia, se alega que el margen para la originalidad es muy estrecho. La práctica demuestra, de hecho, que la mayoría de fragancias en materia de perfumes constituyen variaciones sobre un mismo tema. Esto, sin embargo, no impide que aquellas fragancias que no sean una mera variación de una fragancia anterior puedan ser protegidas como creaciones originales[79].

Por lo expuesto, es evidente que el margen de originalidad en los perfumes, o en particular en sus olores, se ve reducido y debe ser analizado en su estrechez, permitiendo que las diferencias primen al momento de determinar su unicidad. Tal como lo afirma Balañá Vicente, es evidente que la cantidad de perfumes que pueden, en efecto aromatizar, es reducida[80].

Por ello, gran cantidad de perfumes nuevos son variaciones con nuevos agregados de perfumes anteriores, obra que es compatible con el concepto de obra derivada y cuyo análisis, por tanto, es pertinente.

"La obra derivada puede realizarse sobre la base de una o varias obras preexistentes, o sobre hechos y datos, también preexistentes, pero cuya elaboración, por la forma original de su expresión, constituye un acto creativo"[81].

Así, un nuevo olor de perfume que se cree con base en uno o más perfumes preexistentes, como una variación, podrá ser un acto creativo y por lo tanto objeto de protección bajo el Derecho de Autor Comunitario. Cabe recalcar que, sobre la base de la definición de obra derivada, esta podrá ser resultado de cualquier tipo de transformación de una obra originaria, siempre que resulten en una creación totalmente autónoma[82].

79 Traducción libre. Balañá Vicente, Sergio. *"The scent appropriation: perfume protection through author rights"*. http://www.percepnet.com/cien07_07.htm (acceso: 18/07/2016).
80 *Ibíd*.
81 Vega Jaramillo, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. *Óp. cit.,* p. 19.
82 *Ibíd*.

Al interpretar el artículo 4 de la Decisión 351, se evidencia que la lista de todo aquello que puede considerarse como obra es ejemplificativa, mas no taxativa[83]. De tal forma, el perfume como tal podría entrar en aquella lista de obras no mencionadas y ser objeto de protección mediante el Derecho de Autor.

En otro asunto, es pertinente recalcar lo que manifiesta el artículo 1 de la Decisión 351: menciona que el Derecho de Autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión[84]. Esto es directamente aplicable al caso en concreto, ya que de tal forma se protegería al perfume por su creación y no en virtud de su mérito o calidad, destino y en especial no por la diferente forma de expresión que tendría.

Una vez reconocido que los perfumes son obras artísticas que pueden ostentar originalidad y que son capaces de ser reproducidos, es claro que pueden ser protegidos por el Derecho de Autor. Es así que el autor de un perfume bajo protección del Derecho de Autor contará con derechos con contenido tanto moral como patrimonial de acuerdo con los artículos 11[85] y 13[86] de la Decisión 351 de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. La protección sustentada por los derechos morales como patrimoniales sería concedida al autor del perfume desde el mismo momento en que crea la obra, sin que para ello se requiera cumplir formalidad jurídica alguna[87]. Es decir que el ejercicio y el goce del derecho subjetivo del autor sobre su obra no están condicionados al registro; sin embargo, este constituye un importante medio probatorio[88].

Por último, es relevante denotar la protección que el perfume ostentará bajo el Derecho de Autor Andino de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 351 de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que tendrá una duración no menor a la vida del autor más 50

83 Decisión 351 (1993). Artículo 4. Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, *y que incluye, entre otras*, las siguientes: a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales; b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; c) Las composiciones musicales con letra o sin ella; d) Las obras dramáticas y dramático-musicales; e) Las obras coreográficas y las pantomimas; f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; h) Las obras de arquitectura; i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; j) Las obras de arte aplicado; k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; l) Los programas de ordenador; ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales (énfasis añadido).

84 Decisión 351 (1993). Artículo 1.

85 Decisión 351 (1993). Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

86 Decisión 351. (1993). Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

87 Centro Colombiano del Derecho de Autor. *Glosario de preguntas*. http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/preguntas-frecuentes (acceso: 18/07/2016).

88 *Ibíd*.

años después de su muerte en el caso de personas naturales[89]. En cambio, cuando la titularidad de los derechos pertenezca a una persona jurídica, el plazo de protección será mínimo de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso[90].

3.3 Conclusión sobre la protección bajo el Derecho de Autor

En síntesis, aunque los perfumes no se encuentran en la lista de obras protegidas del artículo 4 de la Decisión 351 de Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, pueden ser protegidos al ser esta una lista meramente ejemplificativa y no taxativa. Es concluyente la posición del presente trabajo al confirmar que el perfume, como creación, cumple los requisitos de ser una obra fruto del intelecto humano plasmada materialmente (esencia), capaz de ostentar originalidad, y de ser reproducida en diversas escalas.

Respecto del primer requisito, el perfume, al igual que otras obras como las literarias, es fruto de un proceso de creación intelectual. En este proceso intelectual, el autor refleja su personalidad en la obra, dejando una marca única en ella. Es así que el perfume es fruto de una labor intelectual independiente y lleva plasmado la esencia misma del autor. Esta obra intelectual del autor se ve materializada en la misma esencia del perfume.

En segundo lugar, el perfume se encuentra enmarcado en las denominadas obras artísticas. La perfumería en variadas ocasiones ha sido desprestigiada y reducida al nivel de técnica, sin embargo, es el mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el que le da el grado de arte de crear perfumes. En consecuencia, recae sobre uno de los tres tipos de obras que protege el Derecho de Autor Andino, como lo son las artísticas, literarias y científicas.

La originalidad, como un segundo requisito fundamental de las obras protegidas por el Derecho de Autor, también es cumplida por los perfumes. Estos, al ser fruto de un proceso intelectual de su autor y llevar plasmada su personalidad, ostentan originalidad. Dada la función aromática del perfume, su margen de originalidad —o particularmente en sus olores— es estrecho, por lo cual es imprescindible que se analicen permitiendo un enfoque en las diferencias. Cabe recalcar que la originalidad de los perfumes puede ser originaria o derivada, como mencionó en el desarrollo del presente trabajo.

Por último, dentro de los requisitos, la capacidad de los perfumes de ser reproducidos en diferentes escalas es una realidad. Los perfumes son creados para ser reproducidos y satisfacer un mercado ávido de nuevas fragancias. Las esencias hoy en día son replicadas en billones de litros por día para sus ventas a escala mundial. Es así como los perfumes, al cumplir todos los requisitos elementales del régimen de Derecho de Autor, pueden ser objeto de protección bajo el mismo.

---

89 Decisión 351 (1993). Artículo 18.
90 *Ibíd*.

4. Conclusión

A pesar de que la protección de los perfumes está asegurada en el ámbito legal del Derecho de Autor, existen aún impedimentos legales y prácticos para su protección en el Derecho Marcario. Es necesario que la jurisprudencia y normativa mundial avance uniformemente en la dirección que los célebres casos mencionados han propuesto. Dicho adelanto tiende hacia la mayor protección de los derechos de Propiedad Intelectual en cada una de sus áreas para impedir infracciones[91]. Si bien es cierto que cada escenario y cada infracción es única y debe ser juzgada de forma independiente, las leyes deben ser codificadas para evitar que un infractor se beneficie de las lagunas normativas. Más importante aun, una vez que hay aportación creativa, la creatividad y la originalidad deben ser protegidas[92.] Sin una adecuada protección, los creadores intelectuales perderían cualquier estímulo y motivación para continuar su actividad creadora, y no podrían percibir la remuneración económica, traducida en bienestar material, que se deriva de la utilización de las obras[93]. Ante todo, es menester hacer énfasis en las palabras del jurista colombiano Alfredo Vega Jaramillo:

> Así como el obrero es digno de su salario, el creador o "trabajador" del intelecto no es menos merecedor de percibir los rendimientos o frutos de su esfuerzo creativo, el cual, por lo demás, generalmente está destinado al goce del público y constituye un aporte para elevar el nivel cultural de la sociedad y dignificar al ser humano, pues permite una mayor participación de los ciudadanos en los bienes y procesos culturales.[94]

Por último, resulta claro que la protección de los perfumes en la Comunidad Andina bajo el Derecho Invencional es imposible. Bajo el régimen del Derecho Marcario los perfumes como marcas olfativas no podrían ser protegidos ya que, aunque se encuentran contenidos como uno de los signos protegidos por el Derecho Marcario Comunitario, hallan impedimentos tanto legales como prácticos para su efectivo registro. De acuerdo con el Derecho de Autor, el perfume puede ser protegido debido a que, como creación, cumple con los requisitos de ser una obra fruto del intelecto humano, plasmada materialmente (esencia), capaz de ostentar originalidad, y de ser reproducida en diversas escalas. Por todo lo expuesto, se evidencia que es necesaria una regulación en materia de protección de los perfumes, dada la importancia que la industria representa y como un incentivo al desarrollo de nuevos productos intelectuales.

---

91 Sobre las infracciones de Propiedad intelectual, *vid*. Decisión 486. (2000). Título XV. De las Acciones por Infracción de Derechos. Capítulo I. De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción (énfasis añadido).
92 *Ibíd*.
93 Vega Jaramillo, Alfredo. *Manual de Derecho de Autor*. *Óp. cit.*, p. 7.
94 *Ibíd*.